

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

z 5. októbra 2005 *

Vo veci T-423/04,

Bunker & BKR, SL, so sídlom v Almanse (Španielsko), v zastúpení: J. Astiz Suárez,
advokát,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: J. García Murillo, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

* Jazyk konania: španielčina.

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:

Marine Stock Ltd, so sídlom v Tortole, Britské panenské ostrovy (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: M. de Justo Bailey, advokát,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. júna 2004 (vec R 0458/2002-4), týkajúceho sa námietkového konania medzi Bunker & BKR, SL a Marine Stock Ltd,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Legal, sudcovia P. Lindh a V. Vadapalas,

tajomník: J. Palacio González, hlavný referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 8. októbra 2004,

so zreteľom na žalobcov list podaný do kancelárie Súdu prvého stupňa 15. novembra 2004, v zmysle ktorého požaduje najmä, aby bol žalovaný zaviazaný na náhradu trov konania podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 3. februára 2005,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 21. januára 2005,

po pojednávaní z 11. mája 2005,

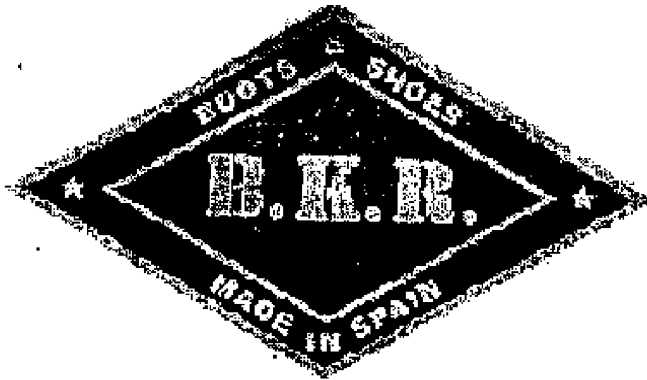
vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- ¹ Žalobca podal 16. októbra 1997 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.

- 2 Ochranná známka, ktorej zápis sa požadoval, je obrazové označenie reprodukované nižšie:



- 3 Výrobky a služby uvedené v prihláške patria do tried 18, 25 a 39 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú pre každú z tried tomuto opisu:

- trieda 18: „Koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; koža zvierat, usne; cestovné kufre a tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky“,
- trieda 25: „Oblečenie pre ženy, mužov a deti; opasky; obuv (s výnimkou ortopedickej obuvi) a pokrývky hlavy“,

— trieda 39: „Doprava, balenie a uskladnenie oblečenia pre ženy, mužov a deti, opaskov, obuvi (s výnimkou ortopedickej obuvi) a pokrývok hlavy“.

- 4 Uvedená prihláška ochrannej známky bola zverejnená 31. augusta 1998 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 66/98.

- 5 Dňa 30. novembra 1998 Jack Schwartz Shoes, Inc. (teraz Marine Stock Ltd, ďalej len „vedľajší účastník konania“), podal námietku proti zápisu prihlasovaného označenia ako ochrannej známky.

- 6 Námietka smerovala proti zápisu prihlasovaného označenia pre všetky tovary a služby uvedené v prihláške a zakladala sa na skorších ochranných známkach týkajúcich sa určitých tovarov patriacich do triedy 25, medzi nimi na rakúskej slovnej ochrannej známke BK RODS.

- 7 Na podporu svojej námietky vedľajší účastník konania uvádzal relatívne dôvody zamietnutia uvedené v článku 8 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení a článku 8 ods. 4 a 5 predmetného nariadenia.

- 8 Rozhodnutím z 27. marca 2002 námietkové oddelenie ÚHVT vyhovel námietke, pokiaľ ide o tovary patriace do triedy 25, domnievajúc sa, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi prihlasovaným označením a rakúskou ochrannou známkou BK RODS, keďže celkové porovnanie predmetných označení ukazovalo, že tieto

označenia sú podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska. Námietkové oddelenie zamietlo námietku, pokiaľ ide o tovary a služby patriace do tried 18 a 39.

- 9 Dňa 24. mája 2002 žalobca podal odvolanie proti tomuto rozhodnutiu.
- 10 Rozhodnutím z 30. júna 2004 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) odvolací senát zamietol odvolanie a zaviazal žalobcu na náhradu trov konania. Domnieval sa, že s ohľadom na zhodnosť a podobnosť tovarov patriacich do triedy 25 uvádzaných v prihláške ochrannej známky a chránených skoršou ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania, ako aj na existenciu určitého stupňa vizuálnej a fonetickej podobnosti medzi predmetnými označeniami existovala zo strany rakúskej verejnosti pravdepodobnosť zámeny medzi týmito ochrannými známkami v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Čo sa týka okolnosti uvádzanej žalobcom, podľa ktorej námietkové oddelenie porovnávalo prihlasované označenie iba s rakúskou ochrannou známkou BK RODS, odvolací senát poznamenal, že keďže existuje pravdepodobnosť zámeny medzi týmito dvomi ochrannými známkami, predmetné oddelenie nebolo povinné skúmať iné ochranné známky vedľajšieho účastníka konania.

Návrhy účastníkov konania

- 11 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zmenil napadnuté rozhodnutie, pokiaľ ide o podobnosť predmetných označení a tovarov, a rozhodol, že je potrebné zamietnuť námietku a vyhovieť prihláške ochrannej známky pre všetky tovary, pre ktoré je prihlasovaná,

- subsidiárne zrušil napadnuté rozhodnutie s cieľom, aby námietkové oddelenie pristúpilo k správne porovnaniu predmetných označení, berúc do úvahy vizuálne a fonetické rozdiely medzi slovnými prvkami prihlasovanej ochrannej známky a skoršej ochrannej známky, ako aj neexistenciu pravdepodobnosti asociácie u spotrebiteľov.

¹² ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu,
- zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

¹³ Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu,
- potvrdil napadnuté rozhodnutie a zamietol prihlášku ochrannej známky žalobcu pre tovary patriace do triedy 25,
- zamietol prihlášku ochrannej známky žalobcu pre tovary a služby patriace do tried 18 a 39.

Právny stav

O prípustnosti

O prípustnosti prvej časti žalobného návrhu žalobcu, ktorá smeruje k tomu, aby sa vyhovel jeho prihláške

¹⁴ ÚHVT sa odvoláva na neprípustnosť žiadosti žalobcu smerujúcej k tomu, aby Súd prvého stupňa vyhovel jeho prihláške.

¹⁵ V prvej časti svojho žalobného návrhu žalobca žiada, aby Súd prvého stupňa najmä uložil ÚHVT vyhovieť jeho prihláške. Podľa článku 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 je ÚHVT povinný prijať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom sudcu Spoločenstva. Z tohto dôvodu neprislúcha Súdu prvého stupňa adresovať ÚHVT príkaz. Je na ÚHVT, aby vyvodil dôsledky z výroku a odôvodnenia tohto rozsudku [rozsudky Súdu prvého stupňa z 8. júla 1999, Procter & Gamble/ÚHVT (BABY-DRY), T-163/98, Zb. s. II-2383, bod 53; z 31. januára 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ÚHVT (Giroform), T-331/99, Zb. s. II-433, bod 33; z 27. februára 2002, Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, Zb. s. II-683, bod 12, a z 23. októbra 2002, Institut für Lernsysteme/ÚHVT — Educational Services (ELS), T-388/00, Zb. s. II-4301, bod 19].

¹⁶ Z toho vyplýva, že prvá časť žalobného návrhu žalobcu smerujúca k tomu, aby Súd prvého stupňa uložil ÚHVT pristúpiť k zápisu prihlasovaného označenia, je neprípustná.

O prípustnosti tretej časti návrhu vedľajšieho účastníka konania

- 17 V rámci svojich návrhov podľa článku 134 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa vedľajší účastník konania žiada, aby Súd prvého stupňa zamietol prihlášku žalobcu pre tovary a služby patriace do tried 18 a 39. Podľa neho existuje v podstate pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi označeniami, tak čo sa týka tovarov patriacich do triedy 25, ako aj tovarov a služieb patriacich do tried 18 a 39, s ohľadom na úzky vzťah doplnkovosti existujúci medzi tovarmi patriacimi do triedy 25 a službami patriacimi do triedy 39, ako aj na podobnosť tovarov patriacich do tried 25 a 18.
- 18 Na pojednávaní žalobca a ÚHVT namietali neprípustnosť tejto časti návrhu z dôvodu, že odvolací senát neskúmal otázku správnosti posúdenia námietkového oddelenia týkajúceho sa prihlášky žalobcu pre tovary a služby patriace do tried 18 a 39.
- 19 Podľa článku 135 ods. 4 rokovacieho poriadku účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím senátom.
- 20 V prejednávanej veci teda námietkové oddelenie vo svojom rozhodnutí z 27. marca 2002 zamietlo námietku vedľajšieho účastníka konania týkajúcu sa tovarov a služieb patriacich do tried 18 a 39 a vedľajší účastník konania vôbec nenamietal voči tomuto posúdeniu námietkového oddelenia pred odvolacím senátom.

- 21 Pretože vedľajší účastník konania mení svojou treťou časťou návrhu predmet konania pred odvolacím senátom, je potrebné túto časť odmietnuť ako neprípustnú [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Sunrider/ÚHVT (VITALITE), T-24/00, Zb. s. II-449, bod 13].
- 22 Z toho vyplýva, že tretia časť návrhu vedľajšieho účastníka konania musí byť odmietnutá ako neprípustná.

O veci samej

Tvrdenia účastníkov konania

- 23 Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 24 Žalobca poukazuje na zásady vyvedené Súdny dvorom a Súdom prvého stupňa, týkajúce sa posúdenia pravdepodobnosti zámeny [rozsudok Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 22, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhauser/ÚHVT — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb. s. II-4359, bod 26].
- 25 Čo sa týka priemerného spotrebiteľa, ktorého úroveň pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 26),

žalobca tvrdí, že v prejednávanej veci, keďže skoršia ochranná známka bola rakúska, je relevantným územím na účely analýzy pravdepodobnosti zámeny Rakúsko, ktorého občania, a konkrétnejšie mladá populácia, poznajú anglický jazyk. Mládež je okrem toho veľmi vnímavá, pokiaľ ide o označenia identifikujúce oblečenie alebo obuv.

26 Žalobca pripomína, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny musí byť, čo sa týka vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti predmetných ochranných známk, založené na celkovom dojme, ktorý vytvárajú, berúc do úvahy najmä ich rozlišujúce a dominantné prvky (rozsudky SABEL, už citovaný, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 25). V prejednávanej veci sa slovná časť prihlasovaného označenia neobmedzuje na prvok „B.K.R.“, pretože výrazy „boots & shoes“ a „made in Spain“ sa jasne ukazujú v hornej a dolnej časti tohto označenia. Okrem toho, súhrn týchto slovných prvkov by bol umiestnený uprostred kosoštvorcového obrazca, ktorý by ich zahŕňal a individualizoval. Tento obrazec predstavoval dva navzájom sa prekrývajúce kosoštvorce na čiernom podklade okamžite priťahujúcim pozornosť a vizuálne vytvárajúcim prihlasované označenie.

27 Naopak, ochranná známka vedľajšieho účastníka konania predstavovala dva odlišné prvky, a to písmená „bk“ a výraz „rods“, ktorého význam v angličtine, a to „tyč“ alebo „palica“, je rakúskym spotrebiteľom zrozumiteľný. Vizuálne písmená „bk“ vytvárajú špecifickú jednotku alebo dopĺňajú slovo „rods“, ktoré chýba v označení, ktorého zápis sa požaduje.

28 Z tohto dôvodu je vizuálny dojem vytváraný skoršou slovnou ochrannou známkou úplne odlišný od dojmu vytváraného prihlasovaným označením. Tieto odlišnosti sú spotrebiteľmi ľahko postrehnuteľné a okrem toho je výslovnosť týchto dvoch označení odlišná.

29 Žalobca poznamenáva, že na účel určenia, či existuje pravdepodobnosť zámieny alebo asociácie medzi dvomi ochrannými známkami, je potrebné vychádzať z kontextu, v ktorom sa s nimi spotrebiteľia stretávajú, a analyzovať informáciu, ktorú skutočne bezprostredne a následne získavajú. Obraz zachovávaný v pamäti môže byť nedokonalý a bolo by možné, že by základné prvky označenia neboli všetky zapamätané. V prejednáwanej veci obrazový aspekt prihlasovaného označenia bezpečne vyniká v celku, ktorý vytvára. Za predpokladu, že by táto ochranná známka bola pripojená na oblečenie alebo obuv, pozornosť spotrebiteľa by pritiahli najprv kosoštvorce, potom písmená napísané uprostred týchto kosoštvorcov. Naopak, čo sa týka skoršej ochrannej známky, základným slovným prvkom je výraz „rods“, ktorý je pútavejší a originálnejší ako samotné dve písmená abecedy.

30 Prítomnosť troch písmen spoločných pre kolidujúce označenia by nebola dostatočná na to, aby si ich spotrebiteľ spájal. V skutočnosti výraz „rods“ spojený s písmenami „b“ a „k“ nefiguruje v prihlasovanej ochrannej známke a dve kolidujúce označenia nemajú rovnakú grafiku. Boli by preto vizuálne odlišné. Žalobca dodáva, že v prípade, keď rozlišovacia spôsobilosť pochádza z grafického znázornenia ochrannej známky, tie ochranné známky, ktoré nevykazujú dodatočné prvky, sú menej rozlišujúce a požívajú obmedzenú ochranu. V tomto kontexte rozdiely medzi označeniami tvoriacimi tieto ochranné známky nadobúdajú väčší význam.

31 Žalobca poznamenáva, čo sa týka podmienok uvádzania predmetných výrobkov na trh, že keďže vizuálne vnímanie kolidujúcich označení obvykle predchádza aktu kúpy, má vizuálny aspekt v prejednáwanej veci väčší význam pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámieny. V dôsledku toho, keďže na relevantnom území sú predmetné označenia vizuálne a foneticky odlišné, neexistuje medzi nimi vrátane tovarov patriacich do triedy 25 pravdepodobnosť zámieny.

32 ÚHVT a vedľajší účastník konania pripomínajú zásadu vyvedenú Súdnyim dvorom a Súdom prvého stupňa týkajúcu sa pravdepodobnosti zámieny (rozsudky Súdneho dvora SABEL, už citovaný, body 22 a 23; z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, body 16, 17 a 29, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, body 17 až 19 a 25).

- 33 Po prvé, čo sa týka porovnania tovarov, ÚHVT a vedľajší účastník konania tvrdia, že žalobca nenamieta posúdenie námietkového oddelenia, ktoré si osvojil odvolací senát a podľa ktorého medzi tovarmi označovanými skoršou ochrannou známkou a tovarmi triedy 25, pre ktoré požaduje zápis svojho označenia, existuje zhoda alebo veľká podobnosť.
- 34 Po druhé, čo sa týka porovnania označení, ÚHVT poznamenáva, že z dôvodov hospodárnosti konania námietkové oddelenie a potom odvolací senát pristúpili k porovnaniu prihlasovanej ochrannej známky s jedinou skoršou rakúskou ochrannou známkou BK RODS a nie s každou z národných ochranných znáмок uvádzaných vedľajším účastníkom konania v jeho námietke. Príslušnou skupinou verejnosti je teda rakúska verejnosť nakupujúca oblečenie a obuv.
- 35 Čo sa týka označenia, ktorého zápis sa požaduje, ÚHVT podporovaný vedľajším účastníkom konania poznamenáva, že z vizuálneho hľadiska slovný prvok „B.K.R.“ z dôvodu svojej veľkosti a svojho umiestnenia v označení bude prvkom, ktorý bude rozhodujúcim spôsobom priťahovať pozornosť príslušnej skupiny verejnosti, keďže obrazový prvok tvorený jednoduchým geometrickým obrazcom sa v predmetnom odvetví často používa ako etiketa.
- 36 Na jednej strane sa teda podľa ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania kombinácia písmen „bkr“ prihlasovaného označenia nachádza rovnako v úvodnej časti skoršej ochrannej známky, keď písmeno „r“ vystupuje na treťom mieste ako prvé písmeno výrazu „rods“. Okrem toho, podľa vedľajšieho účastníka konania a ÚHVT, sú písmená „bkr“ oddelené bodkami, čo bude príslušnú skupinu verejnosti navádzať na myšlienku, že ide o skratku vytvorenú skrátením dlhšieho označenia.
- 37 Na druhej strane, podľa ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania, slovné prvky „boots & shoes“ a „made in Spain“ majú z dôvodu ich veľkosti v celkovom vizuálnom dojme vytváranom prihlasovaným označením iba druhotnú úlohu. Okrem toho, keďže sú

tieto prvky opisné a nemôžu byť samostatne zapísané, nemožno ich vnímať ako dominantné prvky tohto označenia. Vedľajší účastník konania v tejto súvislosti spresňuje, že existuje približne 2 970 internetových stránok obsahujúcich spolu súhrn týchto pojmov a že žalobca v prihláške nepreukázal výlučnú držbu týchto pojmov.

38 Čo sa týka kosoštvorcového obrazca zahŕňajúceho dominantný prvok prihlasovanej ochrannej známky, hoci je to prvok, ktorý je potrebné brať do úvahy v jej celkovom vizuálnom dojme, nemá z dôvodu svojej jednoduchosti a častého používania vysokú rozlišovaciu spôsobilosť.

39 V dôsledku toho s ohľadom na podobnosť medzi dominantným prvkom prihlasovaného označenia a skorším označením ÚHVT a vedľajší účastník konania zastávajú názor, že medzi týmito označeniami existuje vizuálna podobnosť.

40 Foneticky sa skoršia ochranná známka na relevantnom území podľa ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania vyslovuje ako „bé-ka-rods“, respektíve „bé-ka-érods“, a prihlasovaná ochranná známka sa vyslovuje „bé-ka-er“. Iné slovné prvky prihlasovanej ochrannej známky z dôvodu ich veľkosti a ich umiestnenia nemôžu byť príslušnou skupinou verejnosti vyslovené a v každom prípade, aj za predpokladu, že by vyslovené boli, neboli by relevantné z dôvodov uvedených v bode 38 vyššie. Predmetné označenia majú teda trojslabičnú štruktúru, prvé dve slabiky sú spoločné a písmeno „r“ je pre vyslovovanie poslednej slabiky rozhodujúce. Vedľajší účastník konania z toho vyvodzuje, že kolidujúce označenia sú foneticky veľmi podobné, a ÚHVT zastáva názor, že odvolací senát sa dôvodne domnieval, že predmetné označenia vykazujú fonetickú podobnosť.

41 Konceptne podľa ÚHVT ani skoršia ochranná známka, ani dominantný prvok prihlasovanej ochrannej známky nemajú na relevantnom území konceptný obsah.

V rozpore s tvrdením žalobcu nie je výraz „rods“ skoršej ochrannej známky časťou bežnej anglickej slovnej zásoby spontánne rozpoznateľnej rakúskymi spotrebiteľmi predmetných tovarov. Slovné prvky „boots & shoes“ a „made in Spain“ prihlasovanej ochrannej známky sú naopak v predmetnom odvetví častými výrazmi a sú rakúskymi spotrebiteľmi ľahko pochopiteľné ako opisujúce predmetný tovar a jeho geografický pôvod.

42 Podľa vedľajšieho účastníka konania slovný prvok „B.K.R.“ spoločný obom kolidujúcim označeniam nemá pre priemerného spotrebiteľa osobitný význam, a preto koncepcná podobnosť týchto označení sa musí považovať za veľmi výraznú.

43 Po tretie, čo sa týka posúdenia pravdepodobnosti zámeny, ÚHVT opätovne poukazuje na zásady vyvedené sudcom Spoločenstva (pozri bod 32 vyššie) a v tomto kontexte pripomína, že keďže si spotrebiteľ uchováva nedokonalý obraz ochrannej známky, má jej dominantný prvok v porovnaní s inými prvkami, ktoré ju tvoria, v celkovom dojme vytváranom ochrannou známkou osobitnú dôležitosť. ÚHVT v tomto smere opakuje svoje tvrdenia v prospech dominantnej povahy slovného prvku „B.K.R.“ v prihlasovanej ochrannej známke.

44 Okrem toho, s cieľom skúmania pravdepodobnosti zámeny sa musí brať do úvahy úroveň pozornosti spotrebiteľa, ktorá sa mení v závislosti od kategórie predmetných tovarov a služieb. V tomto smere ÚHVT pripúšťa, pokiaľ ide o predmetné tovary, prevažujúcu úlohu celkového vizuálneho dojmu pri porovnávaní predmetných označení a trvá na ich vizuálnej podobnosti napriek prítomnosti obrazového prvku iba v prihlasovanom označení.

45 ÚHVT rovnako konštatuje, že v odvetví oblečenia môže mať rovnaká ochranná známka rôzne konfigurácie podľa typu tovaru, na ktorom sa nachádza. Nemožno tiež vylúčiť, že by príslušná skupina verejnosti, vidiac slovný prvok „B.K.R.“, zastávala názor, že ide o skratku dlhšieho označenia, ako je BK RODS, a považovala prihlasované označenie za označenie charakterizujúce osobitnú kolekciu tovarov majiteľa skoršej ochrannej známky.

46 Okrem toho, hoci je nutné pripustiť, že spotrebiteľ, keď kupuje mimoriadne drahé oblečenie, venuje v prvom rade pozornosť výberu ochrannej známky, nemožno z toho vyvodiť, že pokiaľ ide o predmetné odvetvie, prejavuje verejnosť osobitnú pozornosť pri nákupe predmetných tovarov [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. októbra 2004, New Look/ÚHVT — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection), T-117/03 až T-119/03 a T-171/03, Zb. s. II-3471, bod 43]. Na pojednávaní v tejto súvislosti ÚHVT tvrdil, že sa nemožno domnievať, že predmetné tovary sú špecificky určené pre mladú verejnosť, ako to tvrdí žalobca.

47 S prihliadnutím na tieto skutočnosti a s ohľadom na zásadu nezávislosti, podľa ktorej malá podobnosť medzi označeniami môže byť kompenzovaná vysokou mierou zhody alebo podobnosti medzi tovarmi, ÚHVT zastáva názor, že odvolací senát sa nedopustil omylu odôvodňujúceho zrušenie napadnutého rozhodnutia.

48 Vedľajší účastník konania sa domnieva, že miera podobnosti medzi predmetnými tovarmi alebo službami je kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi predmetnými označeniami. Vnímajúc tovary alebo služby označené kolidujúcimi označeniami by priemerný spotrebiteľ priamo pochopil, že tieto pochádzajú od jedného podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené, a predpokladal by, že tieto podniky sa rozhodli spočiatku používať zapísanú ochrannú známku BK RODS a potom jej derivát „B.K.R.“.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 49 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná, ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.
- 50 Okrem toho, podľa článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 40/94 pod pojmom „skoršie ochranné známky“ je potrebné rozumieť ochranné známky zapísané v členskom štáte s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
- 51 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.
- 52 Podľa tejto judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámeny posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary alebo služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov alebo služieb [pozri rozsudky Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 30 až 33 a tam citovanú judikatúru, a zo 16. marca 2005, L'Oréal/ÚHVT — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Zb. s. II-949, bod 57].

— O príslušnej skupine verejnosti

53 Medzi účastníkmi konania nie je sporné, že skoršia slovná ochranná známka vedľajšieho účastníka konania, BK RODS, jediná relevantná v tomto konaní, je zapísaná v Rakúsku, ktoré tak predstavuje relevantné územie na účel uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

54 Je rovnako potrebné domnievať sa podľa vzoru odvolacieho senátu, že keďže tovary patriace do triedy 25 sú tovarmi bežnej spotreby, je príslušnou skupinou verejnosti priemerný spotrebiteľ považovaný za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa Fifties, už citovaný, bod 29; zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb a Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-4335, bod 43, a NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection, už citovaný, bod 25]. V tomto smere napriek tvrdeniam žalobcu neumožňuje žiadny dôkaz domnievať sa, že predmetné tovary sú konkrétnejšie určené mladej verejnosti.

55 Za týchto okolností je na účel celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny potrebné brať do úvahy hľadisko príslušnej skupiny verejnosti tvorenej priemernými rakúskymi spotrebiteľmi.

— O podobnosti tovarov

56 Keďže účastníci konania nenapádali úvahu odvolacieho senátu, podľa ktorej sú tovary označené kolidujúcimi ochrannými známkami zhodné alebo veľmi podobné, je potrebné prijať záver, že predmetné tovary sú zhodné alebo veľmi podobné.

— O podobnosti označení

57 Podľa ustálenej judikatúry musí byť posúdenie pravdepodobnosti zámieny, pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú alebo koncepčnú podobnosť predmetných označení, založené na celkovom dojme, ktorý vytvárajú, berúc do úvahy najmä ich rozlišujúce a dominantné prvky [rozsudky Súdu prvého stupňa BASS, už citovaný, bod 47 a tam citovaná judikatúra, a z 9. marca 2005, Osotspa/ÚHVT — Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, Zb. s. II-763, bod 47]. Spotrebiteľ má iba zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných ochranných známk, ale musí sa spoliehať na nedokonalý obraz, ktorý si uchováva v pamäti. Vo všeobecnosti sú to dominantné a rozlišujúce charakteristiky označenia, ktoré sú najľahšie zapamätateľné. Preto potreba posúdenia celkového dojmu vytváraného označením nevylučuje skúmanie každej z jeho zložiek s cieľom určenia dominantných prvkov [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. marca 2005, Fusco/ÚHVT — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Zb. s. II-715, bod 46 a tam citovanú judikatúru].

58 V prejednávanej veci z vizuálneho hľadiska odvolací senát v napadnutom rozhodnutí zastával názor, že dominantný prvok prihlasovaného označenia sa skladal z troch písmen „bkr“, keďže slovné prvky „boots“, „shoes“ a „made in Spain“ boli z dôvodov ich rozmeru menej významné. Odvolací senát sa domnieval, že dominantný prvok tohto označenia preberá prvé dve písmená skoršej ochrannej známky a pridáva k nim písmeno „r“, prvé písmeno slova „rods“ skoršej ochrannej známky. Okrem toho skutočnosť, že tri písmená prihlasovaného označenia sú oddelené bodkami navádza k záveru, že ide o skratku (bod 16 napadnutého rozhodnutia). Odvolací senát z toho vyvodzoval, že kolidujúce označenia sú vizuálne podobné.

59 V tomto smere je nutné hneď na úvod konštatovať, že ÚHVT dospel k správne mu názoru, že z vizuálneho hľadiska je dominantným prvkom prihlasovanej ochrannej známky „B.K.R.“ z dôvodu jeho veľkosti, umiestnenia v označení a zvýraznenej povahy. Nakoniec, podľa judikatúry, keďže priemerný spotrebiteľ obvykle vníma

ochrannú známku ako celok a neprístupuje k skúmaniu jej rozličných detailov, sú to vo všeobecnosti dominantné a rozlišujúce charakteristiky označenia, ktoré sú najľahšie zapamätateľné (pozri rozsudok NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection, už citovaný, bod 39 a tam citovanú judikatúru).

60 Čo sa týka tvrdenia žalobcu, podľa ktorého prihlasovaná ochranná známka obsahuje rovnako slovné prvky „boots“, „shoes“ a „made in Spain“, je potrebné konštatovať, že tieto prvky sú z dôvodu ich veľkosti a ich umiestnenia vizuálne menej dôležité ako prvok „B.K.R.“. Okrem toho, ako to tvrdí ÚHVT, tieto pojmy sú vo vzťahu k predmetným odevným výrobkom a k ich geografickému pôvodu opisné. Tieto slovné prvky teda v prihlasovanom označení zaberajú druhotné miesto, a sú preto vo vzťahu k dominantnému slovnému prvku „B.K.R.“ akcesorické.

61 Čo sa týka obrazových prvkov prihlasovanej ochrannej známky, a to dvoch kosoštvorcov prekrývajúcich sa navzájom na čiernom podklade, je potrebné poznamenať, že žalobca nenapádal tvrdenie ÚHVT, podľa ktorého sa tento kosoštvorcový tvar často používa a nemá tak vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť. Tieto obrazové prvky sú teda rovnako vo vzťahu k dominantnému prvku prihlasovanej ochrannej známky akcesorické.

62 Naopak, čo sa týka porovnania dominantného prvku prihlasovanej ochrannej známky „B.K.R.“ a skoršej ochrannej známky BK RODS, je potrebné konštatovať, že prítomnosť troch písmen spoločných pre tieto dve označenia nie je povahy dávajúcej im vizuálnu podobnosť.

- 63 Po prvé, hoci je pravda, že písmená „b“ a „k“ sú spoločné oboom predmetným označeniam a že ich umiestnenie v záhlaví oboch označení ovplyvňuje ich vizuálne vnímanie, prítomnosť písmena „r“ v oboch označeniach ich nerobí podobnými. Nemožno konštatovať, že písmeno „r“ figurujúce v slovnom prvku „rods“ skoršej ochrannnej známky príslušná skupina verejnosti vníma oddelene od ďalších troch písmen tohto slova („ods“), ako to okrem toho ÚHVT uznal na pojednávaní v odpovedi na otázku Súdu prvého stupňa. Slovný prvok „rods“ sa musí teda považovať za celok a nie za slovo zložené z rozličných písmen, medzi nimi písmena „r“. Preto sa ÚHVT mylne domnieval, že predmetné dve označenia majú z vizuálneho hľadiska spoločnú kombináciu písmen „bkr“.
- 64 Okrem toho, slovný prvok „rods“ skoršej ochrannnej známky hneď na úvod pritiahne pozornosť spotrebiteľa, keďže na rozdiel od spojených písmen „b“ a „k“, ktoré mu predchádzajú, tvorí tento slovný prvok slovo.
- 65 Nakoniec, hoci je dominantný slovný prvok prihlasovanej ochrannnej známky jedinečný, skoršia ochranná známka je zložená z dvoch prvkov, z ktorých slovný prvok „rods“ je dlhší ako prvok „bk“. V tomto smere nie je možné poprieť, že rozdielna dĺžka predmetných označení zdôrazňuje ich rozdielnosť.
- 66 Po druhé, v rozpore s tvrdením ÚHVT nemožno konštatovať, že prítomnosť bodky za každým z písmen tvoriacich dominantný prvok prihlasovanej ochrannnej známky prispieva k podobnosti oboch predmetných označení z vizuálneho hľadiska. Hoci je pravda, že prítomnosť týchto troch bodiek môže nabádať spotrebiteľa predmetných výrobkov k tomu, aby prihlasovanú ochrannú známku považoval za skratku, toto označenie sa nemôže vnímať ako skratka BK RODS. Za tohto predpokladu by iba písmeno „r“ prihlasovaného označenia mohlo byť iniciálkou slova „rods“ skoršej ochrannnej známky, písmená „b“ a „k“ predmetného označenia by nemohli byť iniciálkami slov tvoriacich skoršiu ochrannú známku.

67 Po tretie, nakoniec je pri celkovom vizuálnom posudzovaní predmetných označení potrebné zdôrazniť celkovú povahu prihlasovanej ochrannej známky, ktorá je zmiešaným označením zloženým nielen z dominantných a akcesorických slovných prvkov (pozri body 59 a 60 vyššie), ale tiež z obrazových prvkov (pozri bod 61 vyššie). Prítomnosť obrazových prvkov v prihlasovanej ochrannej známke, konkrétne rámovania vo forme kosoštvorca a osobitnej typografie dominantného slovného prvku „B.K.R.“, hoci akcesorických vo vzťahu k dominantnému prvku tejto ochrannej známky, smeruje v rámci celkového vizuálneho posúdenia kolidujúcich označení k zvýšeniu rozdielu medzi nimi. V tomto smere s prihliadnutím na prítomnosť iných prvkov v každom z kolidujúcich označení skutočnosť, že tieto dve označenia majú spoločné písmená „b“ a „k“, nemá rozhodujúci dosah na vizuálne porovnávanie.

68 Z vyššie uvedeného vyplýva, že odvolací senát nemohol s ohľadom na mylné úvahy uvedené v bode 16 napadnutého rozhodnutia dôvodne prijať záver, že predmetné označenia posudzované celkovo vykazujú vizuálnu podobnosť.

69 Z fonetického hľadiska sa odvolací senát domnieval, že skoršie označenie a dominantný prvok prihlasovaného označenia sú podobné, berúc do úvahy zhodu prvých troch písmen týchto dvoch označení (bod 17 napadnutého rozhodnutia). Podľa ÚHVT skoršia ochranná známka sa na relevantnom území vyslovuje „bé-ka-rods“ a podľa vedľajšieho účastníka konania „bé-ka-erods“. Čo sa týka označenia, ktorého zápis sa požaduje, adekvátna výslovnosť je podľa oboch týchto účastníkov konania „bé-ka-er“.

70 V prejednávanej veci je relevantné brať do úvahy výslovnosť slova „rods“ priemerným rakúskym spotrebiteľom, hoci toto slovo je anglického pôvodu. Výslovnosť cudzojazyčného slova priemerným spotrebiteľom možno s istotou určiť iba s ťažkosťami [rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. februára 2005, SPAG/ÚHVT —

Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Zb. s. II-287, bod 58]. Dokonca za predpokladu, že by sa slovo „rods“ vnímalo ako cudzie a že by jeho význam bol priemernému spotrebiteľovi známy, jeho výslovnosť by nemusela byť výslovnosťou jazyka pôvodu. Správna výslovnosť podľa jazyka pôvodu predpokladá nielen znalosť tejto výslovnosti, ale rovnako schopnosť vysloviť predmetné slovo so správnym prízvukom. V prejednávanej veci v rozpore s tým, čo tvrdí žalobca, slovo „rods“, ktoré znamená „tyč“ alebo „palica“, vykazuje technickú povahu brániacu tomu, aby sa konštatovalo, že priemerný rakúsky spotrebiteľ nevyhnutne pozná jeho význam.

71 Je teda potrebné brať do úvahy výslovnosť skoršej ochrannej známky v rakúskej nemčine, a to „bé-ka-rods“, keď „d“ je akcentovaným písmenom v slove „rods“.

72 V tomto smere tvrdenie ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania, podľa ktorého dve predmetné označenia sú foneticky podobné, keďže tri prvé písmená týchto označení sú rovnaké, musí byť odmietnuté. Iba písmená „b“ a „k“ sú spoločné pre obe predmetné označenia. Nemožno sa domnievať, že písmeno „r“ prihlasovanej ochrannej známky vyslovované „er“ a slovo „rods“ zložené z dvoch slabík a vyslovované „rodss“ vykazujú fonetickú podobu. Preto ÚHVT nemal dôvod konštatovať, že dominantný prvok prihlasovanej ochrannej známky („B.K.R.“) je z fonetického hľadiska včlenený do skoršej ochrannej známky.

73 Z toho vyplýva, že odvolací senát nemohol s prihliadnutím na mylnú povahu posúdenia uvedeného v bode 17 napadnutého rozhodnutia dôvodne prijať záver, že existuje fonetická podobnosť medzi dvomi kolidujúcimi označeniami.

74 Z koncepcného hľadiska odvolací senát v bode 19 napadnutého rozhodnutia potvrdil bez toho, aby to žalobca napádal, že neexistuje jasná koncepcná podobnosť medzi predmetnými označeniami.

75 V konečnom dôsledku v rozpore s tvrdením vedľajšieho účastníka konania, keďže dominantný slovný prvok prihlasovaného označenia, a to „B.K.R.“, a BK RODS nemajú pre príslušnú skupinu verejnosti v odvetví oblečenia význam, nie je porovnanie kolidujúcich označení z koncepcného hľadiska relevantné [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 9. apríla 2003, Durferriit/ÚHVT — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Zb. s. II-1589, bod 48, a zo 17. marca 2004, El Corte Inglés/ÚHVT — González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 a T-184/02, Zb. s. II-965, bod 93].

— O pravdepodobnosti zámeny

76 V rámci celkového posúdenia predmetných ochranných známk sú vizuálne, fonetické a koncepcné rozdiely kolidujúcich označení napriek zhodnosti označovaných tovarov dostatočné na zabránenie tomu, aby podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami viedli k pravdepodobnosti zámeny u priemerného spotrebiteľa [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. októbra 2004, Aventis CropScience/ÚHVT — BASF (CARPO), T-35/03, neuverejnený v Zbierke, bod 29].

77 V prejednávanej veci napriek určitým podobnostiam medzi kolidujúcimi označeniami je potrebné v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny brať do úvahy všetky skutočnosti uvedené v bodoch 59 až 75 vyššie. Odvolací senát teda mylne konštatoval, že kolidujúce označenia vykazujú vizuálnu a fonetickú podobnosť, a pri neexistencii koncepcnej podobnosti nemožno konštatovať, že medzi nimi

existuje celková podobnosť. Za týchto okolností napriek zhodnosti predmetných tovarov neexistuje pravdepodobnosť zámieny medzi kolidujúcimi označeniami.

78 Je teda potrebné vyhovieť jedinému žalobnému dôvodu založenému na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 bez toho, aby bolo potrebné skúmať v rámci posudzovania pravdepodobnosti zámieny tvrdenie žalobcu týkajúce sa dôležitosti vizuálnej podobnosti kolidujúcich označení (pozri bod 30 vyššie).

79 V rámci tohto žalobného návrhu žalobca žiada prioritne zmenu napadnutého rozhodnutia. Iste, článok 63 ods. 3 nariadenia č. 40/94 predvída možnosť zmeny. Napriek tomu je táto možnosť v zásade obmedzená na situácie, v ktorých je vec v stave umožňujúcom rozhodnúť [rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004, MFE Marienfelde/ÚHVT (HIPOVITON), T-334/01, Zb. s. II-2787, bod 63]. V prejednávanej veci však tomu tak nie je, pretože odvolací senát bral pri svojom skúmaní do úvahy iba jednu zo skorších ochranných známkov uvádzaných na podporu námietky a nerozhodol o súhrne ustanovení nariadenia č. 40/94, ktorých sa vedľajší účastník konania dovoľával.

80 Preto je potrebné zrušiť napadnuté rozhodnutie.

O trovách

- ⁸¹ Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Podľa článku 87 ods. 4 tretieho pododseku rokovacieho poriadku môže Súd prvého stupňa nariadiť, že vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.
- ⁸² V prejednávanej veci ÚHVT a vedľajší účastník konania nemali vo veci úspech, keďže je potrebné zrušiť napadnuté rozhodnutie v súlade so žalobcovým návrhom.
- ⁸³ Žalobca navrhol zaviazat' žalovaného na náhradu trov konania v liste kancelárie Súdu prvého stupňa z 15. novembra 2004.
- ⁸⁴ Čo sa týka námietky neprípustnosti vznesenej zo strany ÚHVT týkajúcej sa tohto návrhu, z ustálenej judikatúry vyplýva, že skutočnosť, že v konaní úspešný účastník podal tento návrh až na pojednávaní, nebráni tomu, aby sa jeho návrhu vyhovel (rozsudok Súdneho dvora z 29. marca 1979, NTN Toyo Bearing a i./Rada, 113/77, Zb. s. 1185, a návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Warner k tomuto rozsudku, Zb. s. 1212, najmä s. 1274; rozsudky Súdu prvého stupňa z 10. júla 1990, Automec/Komisia, T-64/89, Zb. s. II-367, bod 79, a zo 17. marca 1993, Moat/Komisia, T-13/92, Zb. s. II-287, bod 50). Platí to o to viac v prípade, ak je návrh na zaviazanie na náhradu trov konania, ako v prejednávanej veci, zaslaný poštou v priebehu písomnej časti konania.

- 85 Keďže ÚHVT nemal vo veci úspech, je opodstatnené rozhodnúť, že znáša okrem svojich vlastných trov konania aj trovy konania vzniknuté žalobcovi.
- 86 Čo sa týka vedľajšieho účastníka konania, keďže žalobca nenavrhol, aby bol zaviazaný na náhradu trov konania, znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 30. júna 2004 (vec R 0458/2002-4) sa zrušuje.**
2. **ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vzniknuté žalobcovi.**

3. Vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Legal

Lindh

Vadapalas

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 5. októbra 2005.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

H. Legal